

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39250

Ref. Expediente N° SD2025/0098749

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de septiembre de 2025, GUSTAVO MAURICIO GARCÍA ARENAS, solicitó el registro de la Marca ICONO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1096, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Publicación de libros.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0098749

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Premios Icono	Icono Entertainment S.A.S	SD2019/0045661	11	41	Marca	Registrada	12/02/2028
Nominativa	ICON	Reworld Media Italia S.r.l.	15164426	10	16, 41	Marca	Registrada	05/06/2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0098749

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo antes citados, y una vez analizados los signos ICONO / ICON, esta Dirección observa claras semejanzas ortográficas y fonéticas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás.

Se estableció que el signo solicitado utiliza la expresión “ICONO” y el signo previamente registrado la expresión “ICON” que es una expresión del idioma inglés que traducida al español significa “ÍCONO”⁴, expresiones cuyo significado es idéntico. Aunado a lo anterior, se pone de presente que, aun si no se tuviera en cuenta la traducción, existen similitudes ortográficas que hacen confundibles las expresiones dado que el signo solicitado reproduce las letras y vocales “ICON” del signo registrado.

⁴ <https://www.wordreference.com/enes/ICON>

Ref. Expediente N° SD2025/0098749

En relación con el signo “PREMIOS ICONO”, se advierte una relación semejante, en la medida en que el signo solicitado reproduce el elemento relevante del signo previo, correspondiente a la secuencia denominativa “ICON”, la cual constituye su núcleo distintivo. En ese sentido, la adición de la vocal final “O” no resulta suficiente para otorgar una carga distintiva diferenciadora, al tratarse de una variación mínima que no altera la impresión global ni la recordación del elemento predominante en el conjunto marcario.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Publicación de libros.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0045661 clase 41: Organización de ceremonias de entrega de premios y noches de gala con fines recreativos; organización de concursos y ceremonias de entrega de premios.

Expediente 15164426 clase 16: artículos de papel y cartón, especialmente tarjetas de felicitación; artículos para oficina, excepto muebles, especialmente perforadoras, cintas adhesivas y grapadoras; material impreso, especialmente anuarios en el campo de noticias y eventos actuales; periódicos; en general, magazines, boletines, periódicos impresos, panfletos, libros, guías y catálogos de referencias en el campo de acción, eventos actuales, comedia, drama y música; álbumes de cromos, diarios, libretas de anotaciones, planificadores para años, libretas de direcciones, posters, calendarios, mapas, organizadores personales; álbumes de fotografías, fotografías, papelería, artículos para dibujo, especialmente esferos y lápices, litografías y grabados impresos, etiquetas e impresos adhesivos, material de instrucción en el campo de eventos actuales, comedia, drama y música, productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza.

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0098749

Expediente 15164426 clase 41: servicios de publicación de magazines en red; servicios educativos y de entretenimiento en la forma de televisión continua, radio, cable, satélite y programas de internet en el campo de las noticias, eventos actuales, acción, comedia y drama; programación de televisión a través de fibra óptica, cable, internet, o a través de medios de transmisiones digitales o satelitales; provisión de programas de televisión continuos e interactivos en el campo de las noticias y eventos actuales; provisión temporal de uso de juegos interactivos no descargables; servicios interactivos de entretenimiento, educativos, deportivos y culturales para televidentes, especialmente provisión continua de servicios de anuncios públicos televisivos en los campos de noticias, eventos actuales, educativos, deportivos y culturales; organización de cursos educativos, cursos de entrenamiento y actualización, coloquios, seminarios, revisiones, espectáculos, eventos, exhibiciones, competencias para propósitos culturales y educativos; publicaciones y ediciones en-línea de libros, magazines, publicaciones, material impreso, periódicos y textos, películas, grabaciones de vídeos y sonido; producción y demostración de eventos y espectáculos de televisión y radio; servicios de reporteros de noticias; reportes fotográficos; provisión de publicaciones en-línea no descargables, especialmente libros electrónicos en el campo de ficción y no ficción; publicación de libros electrónicos, audio libros, música y fotos e imágenes; revistas en-línea, especialmente blogs, magazines electrónicos y magazines en-línea en el campo de las noticias, eventos actuales, aventuras y viajes; publicaciones electrónicas de periódicos accesibles a través de una red global de computación; servicios en-línea de librería, especialmente la provisión de servicios de librería electrónica ofreciendo periódicos, magazines, fotografías e imágenes a través de una red de computación en-línea; servicios de librería provistos a través de una red de bases de datos computarizada conteniendo información extractada de periódicos, servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 y los productos y servicios de las clases 16 y 41 internacional (Criterio de Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de publicación de libros, los productos de material impreso dentro de los cuales podríamos clasificar los libros, y los servicios de publicación de material impreso. Esta relación se determina en que un empresario que se dedica a la publicación de libros puede estar interesado en incursionar en la producción de artículos de papel para dicho material ser utilizado en los libros que pretende publicar, lo que le permitiría ahorrar costos de producción, maximizar sus ganancias y eliminar intermediarios en la producción.

De igual manera, en la realidad del mercado es común que las editoriales publiquen no solo libros, sino también revistas, magazines y otros contenidos impresos o digitales relacionados. Aunado a ello, los canales de comercialización y distribución resultan coincidentes, toda vez que dichos productos suelen ofrecerse conjuntamente en librerías, bibliotecas, plataformas digitales y sitios especializados de venta y consulta de publicaciones, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor medio respecto del origen empresarial de los productos identificados con los signos confrontados.

De igual manera, en relación con los servicios de la clase 41, se advierte la existencia de conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, en la medida en que la publicación de libros y la organización de ceremonias de entrega de premios y noches de gala con fines recreativos, así como la organización de concursos y ceremonias de entrega de premios, pueden generar una percepción de relación empresarial en el consumidor medio.

Ref. Expediente N° SD2025/0098749

En efecto, dichos servicios pueden interactuar dentro del mismo contexto de actividades específicas de reconocimiento y difusión vinculadas a contenidos publicados, lo que permite que el consumidor asocie razonablemente su origen empresarial cuando son ofrecidos bajo signos similares.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ICONO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GUSTAVO MAURICIO GARCÍA ARENAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GUSTAVO MAURICIO GARCÍA ARENAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026

⁶ 41: Publicación de libros.

Ref. Expediente N° SD2025/0098749



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS